



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0188-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “MERCASA”

MERCK KGAA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10071-2008)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 275-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del primero de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, dieciséis segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día nueve de octubre de dos mil ocho, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-487-992, en su condición de apoderada de la empresa **MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-137584, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**MERCASA**”, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao y preparaciones hechas con cereales*” en Clase 30 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada en el resultando anterior fueron publicados en las Gacetas números 47, 48 y 49 correspondientes a los días 9, 10 y 11 de setiembre de 2009.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de mayo de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de representante de la empresa **MERCK KGAA**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, dieciséis segundos del 30 de noviembre de dos mil nueve, declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **MERCK KGAA**, admitiendo la inscripción de la marca “**MERCASA**”.

QUINTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el Recurso de Apelación conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial advirtiendo únicamente que el sustento de los mismos se encuentra en los folios 39 a 76 de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial realiza un cotejo marcario únicamente entre el signo solicitado y la marca “MERCK SERONO” inscrita en clase 30 de la nomenclatura internacional a favor de la empresa oponente bajo el **Registro 173524**, en razón que las otras marcas inscritas por Merck KGAA no se encuentran dentro de la misma clase internacional y no existe relación ni coincidencia alguna entre los productos protegidos por estas y los que se pretende distinguir con el signo solicitado, dado lo cual no existe un nexo entre los mismos por lo que no se genera un riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, por ello resulta innecesaria la realización de un cotejo marcario. Concluye además el Registro que la empresa oponente no ha demostrado la notoriedad de sus marcas en vista que no aportó prueba alguna que confirme su alegato en ese sentido. Aunado a lo anterior, considera que existen suficientes diferencias, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, entre la marca solicitada MERCASA y la inscrita MERCK SERONO, por lo que es factible su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la empresa opositora y apelante, manifiesta que debe ser analizado detenidamente el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que en el



mismo se deja de lado el concepto de la “dilución marcaria”, afirmando que permitir el registro propuesto puede causar confusión dado que existen muchas coincidencias entre las marcas confrontadas que puede crearse en la mente del consumidor una correlación haciendo creer que es una más de la inscritas por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y LA PROCEDENCIA DEL COTEJO DE ESTOS. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

La finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios que distingue, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y evitar que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. Respecto de la registrabilidad de un signo marcario, el artículo 2 de la Ley de Marcas, establece que una marca es todo signo o conjunto de **signos con capacidad de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra**, por resultar suficientemente distintivos en relación con los de su misma especie o clase. Asimismo, el artículo 3 de esta misma ley determina los signos que pueden constituir una marca indicando al respecto que puede ser “...*cualquier signo o combinación de signos capaz de*



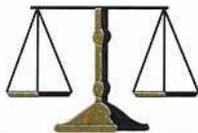
“distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras - incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, ...”

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

En el caso bajo estudio, como bien lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial, las marcas en pugna protegen productos, que además de encontrarse en clases distintas; sea, en las clases 1, 2, 3, 5, 9, 16, y 42 las marcas MERCK y MERCK SERONO, inscritas por la empresa oponente, exceptuando la marca MERCK SERONO inscrita con el Registro 173524, que corresponde a la misma clase 30 de la marca solicitada MERCASA. No obstante, resulta claro que ambos signos son muy disímiles, siendo menos las semejanzas que las diferencias, dado que la similitud consiste únicamente en la raíz del signo solicitado “MERCASA” y la raíz del primer término del signo inscrito “MERCK SERONO”, por lo cual es posible su coexistencia registral sin provocar confusión en el público consumidor. Por ello, considera este Tribunal, no resultan de recibo los agravios expresados por el recurrente y en consecuencia debe declararse sin lugar el Recurso de Apelación planteado.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley



No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, dieciséis segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora